



Docket No.: 1341.1081

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of:

Noriko SAKAI et al.

Serial No. 09/785,220

Group Art Unit: 3625

Confirmation No. 3951

Filed: February 20, 2001

Examiner: FADOK, MARK A.

For: GIFT MEDIATING METHOD AND A COMPUTER PRODUCT

**SUBMISSION OF PRIOR ART**

Commissioner for Patents  
PO Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The following documents are being submitted in connection with the above-identified patent:

1. Japanese Office Action for Application No. 2000-320017 dated August 8, 2006
2. Partial English Translation of Japanese Office Action for Application No. 2000-320017 dated August 8, 2006
3. Japanese Patent Laid-open Publication No. HEI 10-143568 dated May 29, 1998
4. Partial translation of Japanese Patent Laid-open Publication No. HEI 10-143568 dated May 29, 1998

It is requested that these documents be placed in the file.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: 12/20/06

By: Thomas L. Jones  
Thomas L. Jones  
Registration No. 53,908

1201 New York Ave, N.W., 7th Floor  
Washington, D.C. 20005  
Telephone: (202) 434-1500  
Facsimile: (202) 434-1501



PARTIAL ENGLISH TRANSLATION OF OFFICE ACTION

DATE MAILED: August 8, 2006

5

Decision of Rejection

Application Number : 2000-320017

Issuing Date: August 4, 2006

Examiner in charge: Yasuhiro TAGAWA 4236 5L00

10 Title of the Invention: Gift mediation method and computer  
readable recording medium having gift mediation program  
recorded therein

Patent Applicant: FUJITSU LIMITED

Agent : Hiroaki SAKAI

15

This patent application is rejected for the reasons as  
stated in the notification of reasons for rejection dated  
1st May, 2006.

20 The contents of the argument and amendment have been  
examined; however, no sufficient basis to overthrow the  
reasons for rejection has been found.

Remarks

(As for inventive step)

25 Amended claims 1 and 4 and the cited reference 1 cited  
in the above the notification were compared, and, as  
indicated by the applicant, the configuration of receiving  
a specification of refusing the gift reception itself (an  
item is not accepted and retuned), and a feature of  
30 recording the refusal of reception in a referable manner  
are not mentioned in the cited reference 1.

However, as mentioned in a cited reference (Japanese  
Patent Application Laid-open No. H10-143568, paragraph 0023

or the like), as a configuration of a well-known technique at the time of filing the subject application, there is described a configuration in which, when a delivery service is conducted, with a purpose of refusing delivery of  
5 unwanted items, all information regarding to delivery items is sent to a user by an e-mail, and refusal of reception of delivery of, for example, an item sent by an unknown sender can be notified by an e-mail. Although these features of the cited reference and the contents of the amended claims  
10 1 and 4 of the subject application may differ, it is not recognized that the amended claims 1 and 4 have an inventive step over the cited reference 1.

Furthermore, as for claims 2 and 3, features of informing a sender when a delivered item from the sender  
15 has not been accepted, and sending an appreciation note when an item has been accepted are common practices. Therefore, even if these features are mechanically conducted, it is not recognized that the claims have an inventive step.

## 拒絶査定

特許出願の番号	特願2000-320017
起案日	平成18年 8月 4日
特許庁審査官	田川 泰宏 4236 5L00
発明の名称	ギフト仲介方法およびギフト仲介プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
特許出願人	富士通株式会社
代理人	酒井 宏明

この出願については、平成18年 5月 1日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものである。

なお、意見書並びに手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

## 備考

(進歩性について)

補正後の請求項1、4と上記拒絶理由通知書で引用した引用文献1とを比較すると、出願人の指摘するように、受領すること自体を拒否（商品は受け取らずに返却）する指定を受取主から受け付ける構成、および受領拒否したことを参照可能な状態で記録することについては記載されていない。

しかし、本願出願当時周知の構成として参考文献（特開平10-143568号公報段落23等）にもあるように、宅配を行う際に、迷惑商品の配達を断ることを目的として、利用者に対して宅配便の情報をすべて電子メールで送り、たとえば身に覚えのない発送者からの発送に対して電子メールで受領拒否を通知することができる構成が記載されており、上記の点が相違するからといって、本願の請求項1、4が引用文献1に対して進歩性があるとはいえない。

なお、請求項2、3については通常の商慣習において、配送物の受け取りしない場合に送り主に通知すること、および、受けとった場合に礼状を送ることは通常行われていることであり、これを機械的に行う点が付加されたとしても、進歩性があるとは認められない。

---

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から30日以内（在外者にあつては、90日以内）に、特許庁長官に対して、審判を請求することができます（特許法第121条第1項）。

(行政事件訴訟法第46条第2項に基づく教示)

この査定に対しては、この査定についての審判請求に対する審決に対してのみ  
取消訴訟を提起することができます(特許法第178条第6項)。

---

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成18年 8月 7日 経済産業事務官 平瀬 恵美子



Japanese Patent Laid-open Publication No. HEI 10-143568 A  
Publication date : May 29, 1998

Applicant : SONY CORP

Title : Distribution information management system

5

[0023] 5. Returning service of unwanted items

The industry group of delivery service companies sets up a service system, such as a "Delivery information e-mail service". When a user joins the service system, his/her address, name, and e-mail address are registered in a database. All information regarding to delivery to the user is set to be sent to the user by an e-mail. When such a service system is established, if an item sent by a completely unknown sender is shipped to the user, refusal of reception of the item can be notified to a service manager, and the item can be returned to the sender immediately.